

POSTANOWIENIE

Dnia 17 listopada 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 listopada 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **Ł.Ż.**

z udziałem **3. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

o zabezpieczenie środka dowodowego

postanawia: oddalić wniosek. (*a contrario* art. 479⁹⁶ i nast. k.p.c.)

SSO Beata Piwowarska

Sygn. akt XXII GWo 83/20

Uzasadnienie

9 listopada 2020 r. Ł.Ż. wniósł o zabezpieczenie środka dowodowego w postaci dokumentów papierowych i elektronicznych zawierających informacje o ilości produkowanych, dostarczanych lub zamówionych lub zbytych przez 3. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie urządzeń wraz z informacjami o uzyskanej za nie cenie, w których wykorzystywany jest wynalazek pt. „Urządzenie do ultradźwiękowej atomizacji materiałów metalicznych i sposób jego czyszczenia” zgłoszony przez obowiązującą do ochrony patentowej w dniu 13 marca 2018 r. pod numerem P. 424869 lub wynalazek pt. „Atomizer ultradźwiękowy” zgłoszony przez obowiązującą do ochrony patentowej w dniu 3 czerwca 2018 r. pod numerem P. 425803, lub wynalazek pt. „Sposób prowadzenia atomizacji ultradźwiękowej” zgłoszony przez obowiązującą do ochrony patentowej w dniu 3 czerwca 2018 r. pod numerem P. 425804,

w ten sposób, że komornik w obecności biegłego sądowego z zakresu informatyki (art. 479¹⁰¹ § 3 k.p.c.) odbierze je od obowiązanej i złoży w sądzie zgodnie z art. 479¹⁰¹ § 4 k.p.c., a uprawniony będzie upoważniony do zapoznania się z zabezpieczonymi środkami dowodowymi po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego.

Wniósł o wyznaczenie mu dwutygodniowego terminu na wniesienie przeciwko obowiązanej pozwu o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku.

Sąd ustalił:

15 stycznia 2018 r. Ł.Ż. zawarł z 3. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie umowę o pracę, na podstawie której był zatrudniony na stanowisku inżynier materiałowy. W umowie nie przewidziano wynagrodzenia za korzystanie przez pracodawcę z wynalazków stworzonych przez uprawnionego. (dowód: umowa z aneksami k.14-20)

13 marca 2018 r. spółka 3. zgłosiła w Urzędzie Patentowym RP wynalazek pt. „Urządzenie do ultradźwiękowej atomizacji materiałów metalicznych i sposób jego czyszczenia” (nr P. 424869). 3 czerwca 2018 r. zgłosiła do opatentowania wynalazki pt. „Atomizer ultradźwiękowy” (nr P. 425803) oraz pt. „Sposób prowadzenia atomizacji ultradźwiękowej” (nr P. 425804). Uprawniony został wskazany jako jeden z ich współtwórców Wynalazki P. 424869 i P. 425803 stanowią również przedmiot europejskiego zgłoszenia patentowego (PCT/IB2018/58809). (dowód: wnioski i informacje o zgłoszeniu k.22-64)

Spółka 3. oferuje i sprzedaje urządzenia do ultradźwiękowej atomizacji materiałów metalicznych pod nazwą ATO Lab i ATO Noble. (dowód: informacje i wydruki ze stron internetowych k.66-123)

Sąd zważył:

Zgodnie z przepisem art. 479⁹⁷ § 1 k.p.c., sąd może udzielić zabezpieczenia środka dowodowego przed wszczęciem postępowania lub w jego toku aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji. Sąd udziela zabezpieczenia środka dowodowego na wniosek uprawnionego, który uprawdopodobnił roszczenie, jak również interes prawny w zabezpieczeniu (art. 479⁹⁸ § 1 k.p.c.), który istnieje, gdy brak żadanego zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia przytoczenie lub udowodnienie istotnych faktów, jak również, gdy zachodzi ryzyko zniszczenia środka dowodowego lub opóźnienie w uzyskaniu środka dowodowego może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celu postępowania dowodowego, lub gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy. (§ 2.)

Stosownie do art. 479⁹⁹ k.p.c., wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego powinien odpowiadać wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:

- 1) określenie środka dowodowego i sposobu jego zabezpieczenia;
- 2) uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek;
- 3) zwięzłe przedstawienie przedmiotu sprawy, gdy wniosek jest składany przed złożeniem pozwu.

Sąd orzeka taki sposób zabezpieczenia środka dowodowego, jaki - stosownie do okoliczności danej sprawy - uzna za odpowiedni. Sposobami zabezpieczenia są w szczególności odebranie towarów, materiałów, narzędzi użytych do produkcji lub dystrybucji, dokumentów, jak również sporządzenie szczegółowego opisu tych przedmiotów połączone, w razie konieczności, z pobraniem

ich próbek. (art. 479¹⁰¹ § 1 k.p.c.) W przypadku orzeczenia sposobu zabezpieczenia środka dowodowego w postaci sporządzenia szczegółowego opisu komornik sporządza protokół. (§ 2.) Na wniosek uprawnionego, obowiązane lub pozwane sądy mogą wezwać biegłego, aby wziął udział w wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego. (§ 3.) Komornik odbiera przedmioty oraz sporządza protokół bez udziału uprawnionego. Przepis art. 814 stosuje się odpowiednio. Odebrane przedmioty oraz protokół komornik składa w sądzie. Nie podlegają one włączeniu do akt do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego. (§ 4.)

Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego sąd może uzależnić od złożenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązane lub pozwane powstałych w wyniku wykonania tego postanowienia. Z kaucji tej przysługuje obowiązane lub pozwane pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi należnościami zaraz po kosztach egzekucyjnych. Przepis art. 739 § 2 stosuje się odpowiednio. (art. 479¹⁰⁴ k.p.c.)

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej [p.w.p.], jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku przez przedsiębiorcę, gdy prawo korzystania z niego bądź prawo do uzyskania patentu przysługuje przedsiębiorcy na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21. Jeżeli strony nie uzgodniły wysokości wynagrodzenia, wynagrodzenie to ustala się w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy został dokonany, a w szczególności zakresu udzielonej twórcy pomocy przy dokonaniu wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego oraz zakresu obowiązków pracowniczych twórcy w związku z dokonaniem wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego. (ust. 2.) Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie wypłaca się w całości lub w częściach. (ust. 3.) Całość wynagrodzenia wypłaca się najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku. W przypadku wypłaty wynagrodzenia w częściach jego pierwszą część wypłaca się w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a pozostałe części - najpóźniej w terminie dwóch miesięcy po upływie każdego roku, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania pierwszych korzyści. (ust. 4.)

Ł.Ż. zamierza dochodzić roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z wynalazków na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 w zw. z art. 11 ust. 3 p.w.p. O oddaleniu jego wniosku zdecydowało niewykazanie istnienia interesu prawnego w zabezpieczeniu środka dowodowego (*a contrario* art. 479⁹⁸ § 1 k.p.c.), a zatem choćby jednej z podstaw wskazanych w art. 479⁹⁸ § 2 k.p.c.:

- brak żądanego zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia przytoczenie lub udowodnienie istotnych faktów,
- występuje ryzyko zniszczenia środka dowodowego
- opóźnienie w uzyskaniu środka dowodowego może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celu postępowania dowodowego
- z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy.

Nie ulega wątpliwości Sądu, że do sformułowania powództwa o zapłatę wynagrodzenia i przedstawienia okoliczności faktycznych decydujących o jego słuszności żądany przez Ł.Ż. środki

dowodowe nie muszą być zabezpieczone. Wysokość roszczenia może być wskazana na podstawie posiadanych przez uprawnionego informacji, a w toku postępowania, na podstawie wyników postępowania dowodowego, może dojść do zmian przedmiotowych powództwa, o których mowa w art. 193 k.p.c. Z tych przyczyn **wniosek podlegał oddaleniu**. (*a contrario* art. 479⁹⁶ i nast. k.p.c.)

Sąd pragnie dodatkowo wskazać na nieprawidłowość sformułowania wniosku (art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c.) sprawiającą, że nie jest możliwe jego wykonanie. Wniosek odnosi się do dokumentów papierowych i elektronicznych zawierających informacje o ilości produkowanych, dostarczanych lub zamówionych lub zbytych przez spółkę 3. urządzeń wraz z informacjami o uzyskanej za nie cenie, w których wykorzystywane są wynalazki P. 424869, P. 425803 lub P. 425804. Wnioskodawca nie wskazuje na cechy urządzenia lub sposobu jego działania, odpowiednio do zastrzeżeń patentowych, umożliwiających stwierdzenie, dokumentacji jakiego konkretnego urządzenia (lub urządzeń) ma dotyczyć zabezpieczenie. W efekcie to organ egzekucyjny, nieuprawniony do orzekania w sprawach własności intelektualnej, miałby decydować o tym, które dokumenty odnoszą się do tych wynalazków, które zaś nie.